

Tunnistetiedot poistettu

Käännös

C-432/18 – 1

Asia C-432/18

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

2.7.2018

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:

Bundesgerichtshof (Saksa)

Ennakkoratkaisupyyntöpäätöksen tekemispäivä:

12.4.2018

Revision-menettelyn valittaja:

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Revision-menettelyn vastapuoli:

BALEMA GmbH

BUNDESGERICHTSHOF

VÄLIPÄÄTÖS

[– –]

Annettu tiedoksi:

12.4.2018

[– –]

Riita-asiassa

Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, [– –] Italia,

vastaajana ja Revision-menettelyn valittajana,

[– –]

vastaan

BALEMA GmbH, [– –] Kehl-Marlen,

kantajana ja Revision-menettelyn vastapuolena,

[– –]

[alkup. s. 2]

Bundesgerichtshofin I siviilijaosto on 1.2.2018 pidetyn suullisen käsittelyn [– –] perusteella

päättänyt seuraavaa:

- I Asian käsittelyä lykätään.
- II Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetään nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Aceto Balsamico di Modena (SMM)) 3.7.2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 583/2009 (EUVL 2009, L 175, s. 7) 1 artiklan tulkinnasta seuraava ennakkoratkaisukysymys:

Kattaako koko nimityksen ”Aceto Balsamico di Modena” suoja tämän yhdysnimikkeen muodostavien yksittäisten ei-maantieteellisten termien (”Aceto”, ”Balsamico”, ”Aceto Balsamico”) käytön?

[alkup. s. 3]

Perustelut:

- 1 A. Kantaja valmistaa etikkapohjaisia tuotteita ja myy niitä Badenin alueella. Se on myynyt vähintään 25 vuoden ajan nimityksillä ”Balsamico” ja ”Deutscher Balsamico” tuotteita, joiden jäljempänä kuvatuissa päällysmerkinnöissä on joko teksti ”Theo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher Balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen” [Theo etikanvalmistaja, kypsytetty puutynnyrissä, perinteinen saksalainen balsamico, luontaisesti samea, valmistettu badenilaisista viineistä] tai ”1. Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3” [1. saksalainen etikanvalmistaja, Premium, 1868, Balsamico, resepti nro 3].



- 2 Vastaaja on sellaisten tuottajien yhteenliittymä, joiden valmistamissa tuotteissa käytetään nimitystä ”Aceto Balsamico di Modena”. Tässä nimityksessä on kyse nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Aceto Balsamico di Modena (SMM)) 3.7.2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 583/2009 mukaisesta nimityksestä ”Aceto Balsamico di Modena”, jota käytetään Modenan alueella valmistetusta etikasta.

[alkup. s. 4]

- 3 Vastaaja katsoo, että kantajan käyttämä nimitys ”Balsamico” loukkaa suojattua maantieteellistä merkintää ”Aceto Balsamico di Modena”, ja on siksi vaatinut kantajaa lopettamaan nimityksen käytön.
- 4 Kantajan vastaajaa vastaan nostama negatiivinen vahvistuskanne jäi tuloksettomaksi [– –].
- 5 Muutoksenhakuasteessa kantaja on vaatinut toteamaan, ettei kantaja ole vastaajaan nähden velvollinen lopettamaan nimityksen ”Balsamico” käyttöä Saksassa valmistetuista etikkapohjaisista tuotteista, jos käyttö tapahtuu jäljempänä kuvatussa muodossa

[esitetään edellä kuvatut päällyksmerkinnät]

- 6 Muutoksenhakutuomioistuin hyväksyi kanteen [– –]. Revision-valituksessaan, johon muutoksenhakutuomioistuin myönsi luvan ja jonka hylkäämistä kantaja vaatii, vastaaja toistaa vaatimuksensa kanteen hylkäämisestä.
- 7 B. Revision-valituksen menestyminen riippuu asetuksen (EY) N:o 583/2009 1 artiklan tulkinnasta. Ennen kuin valituksesta päätetään, asian käsittelyä on tämän vuoksi lykättävä, ja Euroopan unionin tuomioistuimelle on esitettävä SEUT 267 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan ja kolmannen kohdan mukaisesti ennakkoratkaisupyyntö.
- 8 I. Muutoksenhakutuomioistuin on katsonut, että kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ja että se on perusteltu. Se on todennut tästä seuraavaa:
- 9 Vahvistusvaatimus voidaan ottaa tutkittavaksi. Vaatimus on myös perusteltu, koska vastaajalla ei ole oikeutta kieltää kantajaa käyttämästä etikasta nimitystä ”Balsamico”. Tavaramerkkilain (Markengesetz, jäljempänä MarkenG) 135 §:n 1 momentin mukaista oikeutta ei ole, koska tämän nimityksen käytöllä ei [alkup. s. 5] rikota maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (jäljempänä perusasetus) 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohtaa. Asetuksella (EY) N:o 583/2009 nimitykselle ”Aceto Balsamico di Modena” annettu suoja koskee ainoastaan koko nimitystä muttei yhdysnimikkeen muodostavia yksittäisiä ei-maantieteellisiä termejä, vaikka niitä käytettäisiinkin yhdistelminä. Asetuksen (EY) N:o 583/2009 johdanto-osan kymmenennestä perustelukappaleesta voidaan johtaa, ettei yhdysnimikkeen muodostavien yksittäisten ei-maantieteellisten termien käytön sallittavuutta pidä arvioida perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan perusteella.
- 10 Oikeutta kieltää kantajaa käyttämästä kyseistä nimitystä ei ole myöskään MarkenG:n 126 §:n 1 momentin eikä 127 §:n 1 momentin perusteella, koska kantaja ei ole käyttänyt maantieteellistä alkuperämerkintää vastaavaa nimitystä. Kyse ei ole MarkenG:n 127 §:n 4 momentissa kielletystä maantieteellistä alkuperää koskevasta harhaanjohtavasta tiedosta, koska moitituissa päällyksmerkinnöissä viitattiin selvästi siihen, että tuote on valmistettu Saksassa.
- 11 II. Revision-valitus on hyväksyttävä, jos kantajan käyttämillä nimityksillä ”Balsamico” ja ”Deutscher Balsamico” rikotaan MarkenG:n 135 §:n 1 momenttia, luettuna yhdessä perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdan kanssa.
- 12 1. Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan mukaan rekisteröidyt nimet on suojattu (a alakohta) suoralta tai välilliseltä rekisteröidyn nimen kaupalliselta käytöltä tuotteissa, joita rekisteröinti ei koske, jos tuotteet ovat verrattavissa tällä nimellä rekisteröityihin tuotteisiin tai jos nimen käytöllä voi hyötyä suojatun nimen maineesta, myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana, ja (b alakohta) väärinkäytöltä [alkup. s. 6],

jäljittelyltä tai mielle yhtymiltä, vaikka tuotteiden tai palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimi on käännetty tai siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”laatu”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä” tai muu vastaava ilmaisu, myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana. Jos suojattuun alkuperänimitykseen tai suojattuun maantieteelliseen merkintään sisältyy yleisnimenä pidetyn tuotteen nimi, perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan yleisnimen käytön ei katsota olevan perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a eikä b alakohdan vastaista.

- 13 Vastaajan esittämä kielto vaatimus, joka on riitautettu negatiivisessa vahvistuskanteessa, edellyttää siten, että asetuksen (EY) N:o 583/2009 1 artiklassa koko nimitykselle ”Aceto Balsamico di Modena” annettava suoja kattaa yhdysnimikkeen muodostavien yksittäisten ei-maantieteellisten termien (”Aceto”, ”Balsamico”, ”Aceto Balsamico”) käytön.
- 14 2. Asetuksen (EY) N:o 583/2009 1 artiklan mukaan tämän asetuksen liitteessä I oleva nimitys ”Aceto Balsamico di Modena (SMM)” on kirjattu suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin. Kantajan tuotteet, joista käytetään nimitystä ”Balsamico”, eivät kuulu tämän rekisteröinnin piiriin, koska ne eivät täytä kyseisen asetuksen liitteeseen II sisältyvää Aceto Balsamico di Modenan tuote-eritelmiä.
- 15 3. Unionin tuomioistuimen on selvennettävä kysymystä siitä, kattaako asetuksen (EY) N:o 583/2009 1 artiklan mukaisesti rekisteröidyn koko nimityksen ”Aceto Balsamico di Modena (SMM)” suoja yhdysnimikkeen muodostavien yksittäisten ei-maantieteellisten termien (”Aceto”, ”Balsamico”, ”Aceto Balsamico”) käytön.

[alkup. s. 7]

- a) Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että suojattu maantieteellinen merkintä, joka koostuu useista termeistä, voi perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdan nojalla olla suojattu paitsi koko merkinnän käyttöä myös sen yksittäisten termien käyttöä vastaan.
- 16 aa) Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan toisella alakohdalla säännellään sitä erityistapausta, jossa suojattuun maantieteelliseen merkintään sisältyy yleisnimenä pidetyn tuotteen nimi, ja säädetään tältä osin, ettei tämän yleisnimen käytön katsota olevan perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a eikä b alakohdan vastaista. Kyseisessä säännöksessä edellytetään näin ollen, että suojattuun maantieteelliseen merkintään sisältyvän termin (nimittäin tuotteen nimen) käyttö voi olla perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdan vastaista.
- 17 bb) Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä samoin ilmenee, että alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä rekisteröidyn koko nimityksen suoja voi kattaa sen yksittäiset osat. Unionin tuomioistuin on katsonut,

että perusasetuksen (tuolloin asetus [ETY] N:o 2081/92, sen jälkeen asetus [EY] N:o 510/2006 ja nykyisin asetus [EU] N:o 1151/2012) 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan nojalla sanan ”parmesan” käyttäminen loukkaa suojattua alkuperänimitystä ”Parmigiano Reggiano” (ks. tuomio 26.2.2008, komissio v. Saksa, C-132/05, EU:C:2008:117 [– –] – Parmigiano Reggiano). Unionin tuomioistuin on lisäksi todennut, että kysymystä siitä, loukataanko ”Bavaria”-tavaramerkin käytöllä suojattua maantieteellistä merkintää ”Bayerisches Bier”, on tutkittava perusasetuksen 13 artiklan perusteella (ks. [alkup. s. 8] tuomio 2.7.2009, Bavaria ja Bavaria Italia, C-343/07, EU:C:2009:415 [– –]).

- 18 b) Useista termeistä koostuvan suojatun maantieteellisen merkinnän suojan laajuutta voidaan kuitenkin rajoittaa komission nimen rekisteröimiseksi antamalla täytäntöönpanosäädöksellä sikäli, ettei suoja kata tämän merkinnän yksittäisten termien käyttöä.

- 19 aa) Nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Gouda Holland (SMM)] 2.12.2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1122/2010 1 artiklan toisessa virkkeessä todetaan, että nimitystä ”Gouda” voidaan edelleen käyttää, kunhan unionin oikeusjärjestyksen mukaisia periaatteita ja sääntöjä noudatetaan. Saman asetuksen johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Vaikuttaa siltä, etteivät vastaväitteiden esittäjät viittaneet koko nimeen ’Gouda Holland’ väittäessään, että rekisteröinti vaarantaisi nimet, tavaramerkit tai tuotteet ja että rekisteröitäväksi ehdotettu nimi on yleisessä käytössä, vaan vastaväite kohdistui vain nimen osaan eli ’Goudaan’. Suoja myönnetään kuitenkin nimitykselle ’Gouda Holland’ kokonaisuudessaan. Asetuksen (EY) N:o 510/2006 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla nimitystä ’Gouda’ voidaan edelleen käyttää, kunhan unionin oikeusjärjestyksen mukaisia periaatteita ja sääntöjä noudatetaan. Selkeyden vuoksi eritelmää ja yhteenvetoa on muutettu tämän mukaisesti.”

- 20 Nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Edam Holland (SMM)] 2.12.2010 annettuun komission asetukseen (EU) N:o 1121/2010 sisältyy vastaavia säännöksiä.

[alkup. s. 9]

- 21 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tämä suojatun maantieteellisen merkinnän suojan laajuuden rajoitus on pätevä. Unionin tuomioistuin on viitannut mainituilla asetuksilla rekisteröityjen suojattujen maantieteellisten merkintöjen ”Gouda Holland” ja ”Edam Holland” osalta näiden asetusten 1 artiklaan ja johdanto-osan kahdeksanteen perustelukappaleeseen ja todennut, että nämä merkinnät on suojattu pelkästään koko nimityksen käyttöä eikä yksittäisten osien ”Gouda” ja ”Edam” käyttöä vastaan (ks. määräys

6.10.2015, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. komissio, C-519/14 P, [– –], 21 kohta – Gouda Holland ja määräys 6.10.2015, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. komissio, C-517/14 P, [– –] 21 kohta – Edam Holland).

- 22 bb) Revision-valituksessa väitetään tuloksetta, ettei komissio voi tehdä perusasetuksen ensisijaista soveltamista tyhjäksi pelkillä rekisteröintiasetuksen johdanto-osan perustelukappaleisiin sisältyvillä huomautuksilla, jotka koskevat yhdysnimikkeen suojan alaa, sillä seurauksella, etteivät tuomioistuimet voisi tutkia sitä, onko suojattuun merkintään sisältyvässä tuotteen nimessä kyseessä yleisnimi.
- 23 On tosin niin, että normihierarkian noudattamisen periaatteen mukaan täytäntöönpanoasetuksella ei voida poiketa siitä ylemmänasteisesta perusasetuksesta, joka sillä pannaan täytäntöön (ks. tuomio 13.4.2011, Saksa v. komissio, T-576/08, EU:T:2011:166, 100 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Nyt kyseessä olevat täytäntöönpanoasetukset eivät kuitenkaan poikkea perusasetuksesta, kun niissä säädetään kirjattavan nimityksen suojan laajuudesta. Komissiolla on perusasetuksen järjestelmän mukaisesti toimivalta tehdä päätös merkinnän rekisteröinnistä tapauksissa, joissa esitetään vastaväiteilmoituksia eikä sopimukseen päästä (ks. perusasetuksen 51 artikla ja 52 artiklan 3 kohdan b alakohda).

[alkup. s. 10]

- 24 cc) Se, että nimityksen rekisteröinnin perusteella myönnetty suoja voi olla rajattu, seuraa siitä, että hakija voi ilmaista, ettei hae suojaa koko nimityksen osille. Siten neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä 12.6.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 useissa alaviitteissä huomautetaan, ettei suojaa haeta nimityksen yksittäisille osille – esimerkiksi nimelle ”Camembert” koko nimityksessä ”Camembert du Normandie” tai nimelle ”Emmental” koko nimityksessä ”Emmental de Savoie”.
- 25 Lisäksi esimerkiksi nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperäisnimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Ricotta Romana) – (SAN) 13.5.2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 737/2005 johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa selvennetään, että hakemus koskee ainoastaan Ricotta Romana -nimityksen suojaamista ja että Ricotta-ilmaisua voidaan käyttää vapaasti. Se, ettei suoja kata koko nimityksen yksittäisiä osia, seuraa näissä tapauksissa itse rekisteröintiasetuksesta [– –].
- 26 Tuomiossa Chiciak ja Fol yhteisöjen tuomioistuin totesi, että moniosaisen nimityksen kaikki osat eivät välttämättä ole suojattuja, vaikka rekisteröintiasetuksessa ei ole alaviitettä, jossa täsmennetään, että

rekisteröintihakemus ei koske tiettyä osaa nimityksestä (ks. tuomio 9.6.1998, C-129/97 ja C-130/97, EU:C:1998:274 [– –]).

[alkup. s. 11]

- 27 c) Käsiteltävässä asiassa sitä, että suojan laajuus on rajattu koko nimitykseen ”Aceto Balsamico di Modena” eikä sen yksittäisiä ei-maantieteellisiä osia ole suojattu, tukevat asetuksen (EY) N:o 583/2009 johdanto-osan kolmas, viides ja kymmenes perustelukappale, joissa todetaan seuraavaa:

”(3) Saksan vastaväite liittyi erityisesti siihen, että suojatun maantieteellisen merkinnän ’Aceto Balsamico di Modena’ rekisteröinti voisi olla haitaksi tuotteille, joita on ollut laillisesti markkinoilla ainakin viiden vuoden ajan nimityksillä Balsamessig/Aceto balsamico. Saksa myös väittää, että nämä nimitykset ovat luonteeltaan geneerisiä. Lisäksi Saksa toi esille, että alkuperäalueella suoritettaviin valmistusvaiheisiin liittyy epäselvyyttä.

(5) Kreikka puolestaan toi esiin, että muun muassa nimityksillä ’balsamico’ ja ’balsamon’ markkinoidun balsamietikan tuotannolla on suuri merkitys sen alueella ja että nimityksen ’Aceto Balsamico di Modena’ rekisteröinti vaikuttaisi näin ollen kielteisesti näihin tuotteisiin, jotka ovat olleet laillisesti markkinoilla ainakin viiden vuoden ajan. Kreikka myös väittää, että nimitykset ’aceto balsamico’, ’balsamic’ jne. ovat geneerisiä.

(10) Näyttää siltä, että rekisteröitäväksi ehdotetun nimen geneeristä luonnetta koskevat Saksan ja Kreikan vastaväitteet eivät koske kyseistä nimitystä kokonaisuudessaan, siis nimitystä ’Aceto Balsamico di Modena’, vaan sen joitain osia, nimittäin termejä ’aceto’, ’balsamico’ ja ’aceto balsamico’ tai niiden käännöksiä. Kyse on kuitenkin yhdysnimikkeen ’Aceto Balsamico di Modena’ suojaamisesta. Yhdysnimikkeen muodostavia yksittäisiä ei-maantieteellisiä termejä ja niiden käännöksiä voidaan käyttää yksinään tai yhdistelminä yhteisön alueella yhteisön oikeuden periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.”

- 28 Johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen kolmanteen virkkeeseen sisältyvillä toteamuksilla komissio on voinut ilmaista, ettei koko nimityksen suoja kata sen yksittäisiä ei-maantieteellisiä osia, jotka ovat Saksan ja Kreikan väitemenettelyssä esittämien väitteiden mukaan yleisnimiä.

[alkup. s. 12]

- 29 Se, ettei käsiteltävässä asiassa merkityksellisessä asetuksessa (EY) N:o 583/2009 viitata nimenomaisesti perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan – ja kun otetaan myös huomioon edellä mainitut asetukset, joihin on sisällytetty vastaava viittaus –, ei mahdollista oikeuskysymyksen yksiselitteistä selventämistä. Asetuksen (EY) N:o 583/2009 johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen muotoilu, jonka mukaan yhdysnimikkeen muodostavia yksittäisiä ei-maantieteellisiä termejä voidaan ”käyttää – – yhteisön alueella yhteisön oikeuden

periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti”, voitaisiin pikemminkin ymmärtää suojan kohteen rajoitukseksi, kun tarkastellaan esimerkiksi asetusten (EU) N:o 1121/2010 ja 1122/2010 1 artiklan toiseen virkkeeseen sisältyvää vastaavaa muotoilua.

- 30 d) Se, että suojan katsotaan rajoittuvan koko nimitykseen, ei olisi – toisin kuin Revision-valituksessa esitetään – ristiriidassa sen kanssa, että asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä 17.4.2000 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 813/2000 on rekisteröity suojatut alkuperänimitykset ”Aceto Balsamico Tradizionale di Modena” ja ”Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”. Kyseiseen asetukseen ei tosin sisälly – toisin kuin asetukseen (EY) N:o 583/2009 – viittausta siihen, että koko nimityksen ei-maantieteellisiä osia voidaan käyttää vapaasti, joten näiden ei-maantieteellisten osien käytön sallittavuutta on tutkittava jokaisessa yksittäistapauksessa perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ja toisen alakohdan perusteella.

[alkup. s. 13]

- 31 Se, ettei asetuksessa (EY) N:o 813/2000 viitata suojan rajattuun laajuuteen, mikä voi johtua siitä, etteivät jäsenvaltiot esittäneet edeltävässä rekisteröintimenettelyssä vastaväitteitä asetuksen (EY) N:o 2081/92 7 artiklan (nykyisin perusasetuksen 51 ja 52 artikla) mukaisesti, ei kuitenkaan ole esteenä käsiteltävässä asiassa merkityksellisen, myöhemmin rekisteröidyn koko nimityksen suojavaikutuksen rajoittamiselle.

[– –]